

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

Claudia Schmidt

PCT

05.AUG.2005

<p><i>Rf</i></p> <p>WHT</p> <p>09.NOV.2005</p>	<p>CT IPS AM Mch P siehe Formular PCT/ISA/220</p> <p>rec. AUG 03 2005</p> <p>IP time limit 29.11.05</p>
--	---

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

<p>Aktenzeichen des Annehmers oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220</p>	<p>2004P00856WO</p>
---	---------------------

### WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

<p>Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050333</p>	<p>Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr) 26.01.2005</p>	<p>Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 29.01.2004</p>
---	--	--

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
G01N27/49, C12Q1/00

Anmelder  
**SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**

#### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

#### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

#### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

<p>Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde</p> <p></p> <p>Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016</p>	<p>Bevollmächtigter Bediensteter</p> <p>Wilhelm, J</p> <p>Tel. +31 70 340-2633</p>
--	--

<p></p>	<p>Europäisches Patentamt - Europäische Patentbehörde</p>
--	---

---

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

Feld Nr. II Priorität

---

1.  Die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale Recherchenbehörde über keine Abschrift der früheren Anmeldung oder, falls benötigt, Übersetzung der früheren Anmeldung verfügt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der massgebliche Zeitpunkt (Regeln 43bis.1 und 64.1) das beanspruchte Prioritätsdatum ist.
2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erforderlicher Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- die gesamte internationale Anmeldung,
- Ansprüche Nr. 11-20

**Begründung:**

- Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. 11-20 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil
  - die schriftliche Form  nicht eingereicht wurde.
  - nicht dem Standard entspricht.
- die computerlesbare Form  nicht eingereicht wurde.
  - nicht dem Standard entspricht.
- Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
- Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1.  Auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/SA/206) hat der Anmelder:
  - zusätzliche Gebühren entrichtet.
  - zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
  - keine zusätzlichen Gebühren entrichtet.
2.  Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat beschlossen, den Anmelder nicht zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Meinung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1, 13.2 und 13.3
  - erfüllt ist.
  - aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:  
**siehe Beiblatt**
4. Daher ist der Bescheid für die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden:
  - alle Teile
  - die Teile, die sich auf die Ansprüche mit folgenden Nummern beziehen: 1-10

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-10
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-10
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-10
	Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt IV.**

Die verschiedenen Erfindungen/Gruppen von Erfindungen sind:

**Ansprüche 1-10**

Verfahren zur gepulst-amperometrischen Messung der Mediatorkonzentration

**Ansprüche 11-20**

Vorrichtung zur Beaufschlagung eines Transducer-Arrays mit veränderbaren Potenzialen

Aus den folgenden Gründen hängen diese Erfindungen nicht so zusammen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT):

1. Das gemeinsame Merkmal der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 ist die Beaufschlagung von Elektroden mit veränderbaren Potenzialen. Dieses Merkmal ist a priori nicht neu und kann somit nicht als gemeinsame erfinderische Idee angesehen werden. Weiterhin enthält Anspruch 11 einen Rückbezug auf Anspruch 1, was aber lediglich bedeutet, dass die Vorrichtung gemäß Anspruch 11 in irgendeiner Weise in einem Verfahren gemäß Anspruch 1 verwendbar ist. Den Verfahrensschritten des Anspruchs 1 entsprechende Vorrichtungsmerkmale werden durch diesen Rückbezug nicht impliziert.

2. Die Ansprüche können entsprechend der speziellen technischen Merkmale gruppiert werden:

I. Ansprüche 1-10 beziehen sich auf ein Verfahren zur Messung der Konzentration eines Mediators mithilfe gepulster Amperometrie. Dadurch wird eine schnellere Messung als mit normaler Amperometrie ermöglicht.

II. Ansprüche 11-20 beziehen sich auf eine Vorrichtung mit einem Transducer-Array. Solche Arrays sind preisgünstiger als komplexe Interdigital-Elektroden.

3. Die speziellen technischen Merkmale der zwei Gruppen und die durch sie gelösten technischen Probleme sind weder identisch noch ähnlich. Das Erfordernis der Einheitlichkeit (Regel 13 PCT) ist daher nicht erfüllt.

**Zu Punkt V.**

1. Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: GUNASINGHAM HARI ET AL: "Pulsed amperometric detection of glucose using a mediated enzyme electrode" J ELECTROANAL CHEM INTERFACIAL ELECTROCHEM; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY JUL 25 1990, Bd. 287, Nr. 2, 25. Juli 1990 (1990-07-25), Seiten 349-362, XP002328306

2. Unabhängiger Anspruch 1

2.1. Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Messung der Konzentration eines Mediators (TTF) in einer molekularbiologischen Detektion (Glucosendetektion), wobei das Potenzial an der Arbeitselektrode so gepulst wird, dass Mess- und Relaxationsphasen abwechseln. Die Messphasenlänge (PD) wird so gewählt, dass gegen Ende des Pulses der kapazitive Strom klein gegenüber dem Faraday-Strom ist (S. 353, "Effect of pulse duration"). Die Relaxationsphase dient der Relaxation der Konzentrationsänderung des Mediators.

Das Merkmal einer "weitestgehenden" Relaxation im Anspruch 1 ist vage und kein klares Unterscheidungsmerkmal, und spielt somit bei der Neuheitsbetrachtung keine Rolle.

- 2.2 Alle Merkmale des Anspruchs 1 sind aus D1 bekannt, der Gegenstand dieses Anspruchs ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

- 3 Abhängige Ansprüche 2-10

Die Ansprüche 2-10 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit erfüllen.